

Что такое «ноу-хау» и в чем его секрет

Ольга Котенева, начальник отдела патентно-технической информации ПАО «Техприбор», патентный поверенный РФ, доцент

В последние годы среди организаций-исполнителей научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) стала популярной практика оформления полного комплекта их материалов в качестве объекта интеллектуальной собственности, называемого «секретом производства» («ноу-хау»). Однако далеко не все знают, как правильно оформлять ноу-хау и, главное, какие именно объекты могут относиться к секретам производства.

В настоящей статье дано подробное описание условий правовой охраны ноу-хау как объекта исключительного права и особенностей его защиты в организациях.

Характеристика секрета производства приведена в пункте 1 статьи 1465 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ). Разберем её детально и поэтапно.

С точки зрения смысла, статью 1465 ГК РФ можно разделить на две части:

- в первой описаны объекты, которые могут охраняться в качестве ноу-хау;
- во второй - условия правовой охраны секрета производства.

Начнем с объектной части. В статье 1465 ГК РФ указано, в частности, что «Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера [...] о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности [...]». Прежде чем разбираться в деталях этого определения, приведем для сравнения соответствующий отрывок формулировки ноу-хау, существовавшей в ГК РФ с 2006 по 2015г.: «Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера [...], в том числе, о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности [...]».

Различие в этих двух формулировках не бросается в глаза. Однако, по смыслу оно равносильно местоположению запятой во фразе «Казнить нельзя помиловать».

В устаревшей формулировке под «ноу-хау» подразумевались любые сведения, а уточнение «в том числе» не имело юридического значения.

В действующем определении, в отличие от предыдущего, однозначно указано, что к ноу-хау может относиться не любая информация, а только, во-

первых, «сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и, во-вторых, «о способах осуществления профессиональной деятельности».

Давайте разберемся, что под этим понимается. Начнем с формулировки «сведения о результатах интеллектуальной деятельности (РИД) в научно-технической сфере». В свете статей 1225, 1349, 1350 и 1351 ГК РФ, к РИД в научно-технической сфере относятся технические решения, потенциально патентоспособные в качестве изобретений или полезных моделей. При выполнении НИОКР по контракту, особенно с Государственным заказчиком, наличие или отсутствие в их результатах потенциально патентоспособных результатов интеллектуальной деятельности выявляется в ходе проведения патентных исследований технического уровня и патентоспособности разрабатываемого объекта и его составных частей. Если потенциально патентоспособный РИД создан в ходе НИОКР и/или обнаружен в процессе проведения патентных исследований, он должен быть отражен в передаваемом заказчику отчете о них. В ГОСТ Р 15.011-96, регламентирующем порядок проведения патентных исследований при разработке и постановке продукции на производство, предусмотрено заполнение исполнителем соответствующих таблиц, в том числе Форм Д.2.2 «Оценка патентоспособности вновь созданных технических решений и определение целесообразности их правовой охраны» и Д.2.3 «Правовая охрана объекта исследования».

При создании в ходе НИОКР потенциально патентоспособного результата интеллектуальной деятельности с принятием решения о его правовой охране в режиме ноу-хау это также следует отразить в упомянутом выше отчете и согласовать с заказчиком. В противном случае, последующее оформление ноу-хау, например, спустя несколько лет, может оказаться невозможным из-за раскрытия соответствующих сведений.

Если потенциальные изобретения или полезные модели в ходе проводимой организацией научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы созданы не были, то это означает, что и сведения о РИД в научно-технической сфере отсутствуют в материалах НИОКР, которые на этом основании не могут быть отнесены к ноу-хау ни полностью, ни частично.

Теперь рассмотрим ноу-хау как «способ осуществления профессиональной деятельности». К секретам производства могут относиться, например, такие ранее неизвестные способы, технологии или методики, как:

- новая последовательность осуществления технологических операций или производственных процессов;
- методика изготовления / обработки изделий на оборудовании, специально для этого не предназначенном;
- способ изготовления/ обработки изделий, придающий им новые полезные свойства;

- новый для данной отрасли способ осуществления логистики, приносящий экономию времени и/или денежных средств;
- методика получения продуктов на непредусмотренном для этого производстве;
- новая последовательность проведения химической реакции, дающая полезный эффект.

В отличие от «РИД в научно-технической сфере», «способы осуществления профессиональной деятельности» могут быть как патентоспособными, так и непатентоспособными, относящимися к рационализаторским предложениям. При этом не могут являться секретами производства способы или методики, которые представляют собой набор стандартных операций, процедур и технологий и лишь формально адаптированы для конкретного продукта.

Следует подчеркнуть, что для грамотного оформления ноу-хау как в первом, так и во втором случаях РИД или способ первоначально должны быть выявлены в материалах НИОКР, однозначно наименованы и идентифицированы. Затем следует составить перечень документов, составляющих материалы научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы, в которых содержатся сведения о выявленном РИД или способе, а также сохранить их на отдельном материальном носителе, например, в бумажном варианте, в отдельной папке или в электронном виде, на диске или флеш-карте. И ноу-хау, и его материальному носителю нужно присвоить порядковый номер, под которым его необходимо занести в журнал учета РИД организации и/или в соответствующую электронную форму.

Таким образом, в большинстве случаев полный, несортированный комплект материалов НИОКР не может являться «секретом производства», так как содержит излишние сведения, напрямую не относящиеся к заявляемому охраняемому объекту.

Четкость и однозначность определения предмета правовой охраны чрезвычайно важна для любого объекта интеллектуальной собственности (ИС). По этому критерию нематериальные объекты интеллектуальных прав ничем не отличаются от материальной вещной собственности. Возьмем, к примеру, права на земельный участок, площадь и границы которого не определены, или на квартиру, адрес которой неизвестен.

Такое важное условие, несмотря на свою очевидность, до сих пор игнорируется во многих организациях при оформлении ноу-хау. У подобного подхода есть объективные причины, берущие начало еще в прошлом веке. Чтобы их понять, рассмотрим историю появления и эволюции ноу-хау в законодательстве по ИС нашей страны.

Впервые в отечественном законодательстве термин "секрет производства (ноу-хау)" был использован в 1991 г. для правовой защиты объектов, ранее

относимых к коммерческой тайне. При этом секрет производства не являлся объектом исключительных прав, как и в подавляющем большинстве стран мира по сегодняшний день. В 2006 году, с введением в действие части 4 ГК РФ, это понятие вошло в перечень объектов интеллектуальной собственности в статье 1225 и было подробно описано в главе 75. При этом его определение перекочевало, практически без изменений, из Федерального закона №98 ФЗ «О коммерческой тайне». Как уже говорилось ранее, первоначальная формулировка секрета производства в ГК РФ позволяла относить к ноу-хау сведения любого характера. Именно поэтому некоторые патентоведы, привыкшие к устоявшемуся определению, не обратили внимания на его существенное изменение в 2015 году.

Автору представилась возможность поинтересоваться у одного из представителей Роспатента причиной отнесения секрета производства к объектам ИС в 2006 году, вопреки мировой практике, а также изменений, внесенных в статью 1465 ГК РФ в 2015-м. Первое объяснялось необходимостью сопровождения внешнеторговых сделок так называемыми беспатентными лицензиями, то есть лицензионными договорами, предметом которых является техническое решение, не защищенное патентом. Доводы в пользу последующего изменения статьи 1465 соответствовали приведенным выше объяснениям и сводились к необходимости конкретизации объекта, на который распространяется исключительное право.

Теперь изучим условия правовой охраны и защиты секрета производства на основе формулировки, указанной во второй части пункта 1 статьи 1465 ГК РФ. «Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения [...], имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе, путем введения режима коммерческой тайны». Оформляя материалы НИОКР в качестве ноу-хау, следует учитывать, что данные условия статьи 1465 резко ограничивают возможность использования изделий, в конструкции которых оно воплощено.

Хотя нередко правообладатели не используют ноу-хау, а хранят его в тайне «до лучших времен», например, заперев в сейф, подобная стратегия управления интеллектуальной собственностью неэффективна, так как технические решения в наши дни очень быстро устаревают. При грамотном управлении объекты ИС должны эффективно использоваться. Однако, в случае, когда техническое решение представляет собой секрет производства, применяться могут далеко не все изделия и технологии, в которых он воплощен.

Нельзя открыто использовать потенциальные изобретения и полезные модели, принцип действия которых понятен на основании их внешнего вида, например, рычажный штопор, чашку для питья пакетированного чая, бутылку – невыливайку с оригинальной крышкой. Очевидность конструктивного решения допускает осуществление третьими лицами самостоятельного выпуска подобной продукции. К числу таких изделий можно отнести не очень сложную бытовую технику, электроинструмент и другие, которые обычно снабжаются при продаже инструкциями по эксплуатации, включающими подробные чертежи на основе метода обратного конструирования.

Исключения составляют изделия, используемые в таких местах и таким образом, что доступ к ним третьих лиц либо запрещен, либо строго ограничен. Например, специализированный датчик – глубиномер, несмотря на несложность своей конструкции, возможно охранять в качестве ноу-хау, так как он «никуда не денется с подводной лодки», на которой установлен.

Можно защищать в качестве секретов производства и при этом применять различные новые технологии обработки, изготовления, упаковки продукции. Их использование легко ограничить территорией своего предприятия и/или предприятий-партнеров, которые, в свою очередь, обязаны ограничить доступ третьих лиц к данным процессам.

Очень важную группу изделий на основе секрета производства, пригодных для массового использования, составляют продукты, по внешнему виду которых невозможно определить технологию их изготовления, состав или принцип действия. К их числу можно отнести широко распространенные в Европе в 17 веке китайские изделия из фарфора и шелка. Считается, что до сих пор неизвестны рецепты кока-колы и лака Страдивари.

Разобравшись с составом объектов, пригодных для охраны в качестве ноу-хау, перейдем к особенностям осуществления такого режима.

Существует еще одно исторически сложившееся заблуждение, что ноу-хау можно содержать исключительно в режиме коммерческой тайны. Но это далеко не так. Вернемся к определению этого понятия, данному в статье 1465 ГК РФ: «Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения, [...] если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны». Как видно из текста, необходимым условием охраны секрета производства является обеспечение конфиденциальности путем исключения законных оснований для доступа третьих лиц к сведениям ноу-хау. Введение режима коммерческой тайны или секретности необязательно. Особенности обеспечения режима коммерческой тайны подробно раскрыты в Федеральном

законе №98 ФЗ «О коммерческой тайне». Его введение в отношении ноу-хау в организациях обычно осуществляется на основании соответствующего Положения о коммерческой тайне, учитывающего нюансы и особенности предприятия. Поэтому в данной статье мы не будем его подробно рассматривать, а остановимся на условии конфиденциальности.

Для обеспечения режима конфиденциальности обязательным является составление и официальное утверждение перечня сотрудников организации или нескольких перечней сотрудников организаций-партнеров, имеющих узаконенный доступ к сведениям, охраняемым в режиме ноу-хау. Причем имеется в виду доступ именно к сведениям, а не к изделию или технологическому оборудованию, в которых содержится секрет производства. Далее законодатель предлагает правообладателю секрета производства принимать «разумные меры для соблюдения конфиденциальности» охраняемых сведений, которые более конкретно в ГК не прописаны. По аналогии с опытом зарубежных стран, организациям-правообладателям ноу-хау рекомендуется заключать со всеми предприятиями-партнерами предметные Соглашения о неразглашении конфиденциальной информации, касающиеся конкретного ноу-хау. Подобные же соглашения весьма желательно заключить и с работниками, которым разрешен доступ к сведениям ноу-хау. На некоторых предприятиях существует практика внесения условия о неразглашении конфиденциальной информации в трудовой договор.

Права организации-правообладателя ноу-хау действуют до тех пор, пока составляющие секрет производства сведения не станут доступны третьим лицам. При этом не имеет значения, законным или незаконным образом были получены эти сведения.

Ноу-хау является особым объектом в отечественном законодательстве по интеллектуальной собственности. ГК РФ гарантирует правообладателю исключительное право на секрет производства, но при этом не обеспечивает его правовую охрану. Более того, закон обязывает правообладателя ноу-хау самостоятельно принимать меры по его защите, предусмотренные ГК. При этом в случае незаконного нарушения третьими лицами исключительного права организации на секрет производства, законом предусмотрены соответствующие меры, в том числе - компенсация или возмещение ущерба. Однако, если во время судебного разбирательства выяснится, что права организации на секрет производства оформлены с нарушениями законодательства и/или объект ноу-хау не определен и не конкретизирован, то такие права не будут признаны.

В заключение приведем пример полезности ноу-хау для защиты продукции организации на примере отечественных датчиков для украинских самолетов марки «Антонов». В середине 1990-х гг., воспользовавшись патентной

неразберихой, украинские разработчики решили самостоятельно производить в Киеве датчики уровня топлива для самолета Ан-140, которые ранее им поставляло ПАО «Техприбор» (г.Санкт-Петербург). Украинские коллеги скопировали один - в - один российские датчики с помощью обратного конструирования и сопроводительной технической документации. Не был изменён даже шифр изделия («ДИТ» лишь приобрёл написание «ДИТ»). Однако, технологическая документация, содержащая секрет производства, украинскому заказчику не передавалась. Когда украинские датчики ДИТ начали испытывать на самолете, то оказалось, что они выходят из строя от загрязнения топливом через 20-30 часов полета, требуя технически сложного демонтажа и последующей промывки. При этом наработка на отказ датчиков ДИТ «Техприбора» составляет 20 000 часов. Секрет производства отечественных устройств состоял в оригинальной методике обработки особым составом с высокими антиатгезионными свойствами, что предотвращало их загрязнение в течение длительного времени. Самостоятельно понять причину украинским разработчикам не удавалось много лет. Это привело к тому, что при разработке в 2003 году нового самолета Ан-148, ПАО «АНТК имени Антонова» снова пригласило в качестве разработчика и поставщика системы измерения уровня топлива ПАО «Техприбор», а не своих земляков.

Подводя итоги, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что ноу-хау является объектом интеллектуальной собственности, который возникает только после оформления прав на соответствующий результат интеллектуальной деятельности, созданный в организации, как правило, в процессе НИОКР. Простота такого оформления является кажущейся, а несоблюдение его условий может привести к непризнанию охраняемого объекта секретом производства-объектом исключительного права.